

# Utstyrslar som varumärken

IMK

Stockholm 12 september 2018

# Registrering av utstyrlar - Särskiljningsförmåga

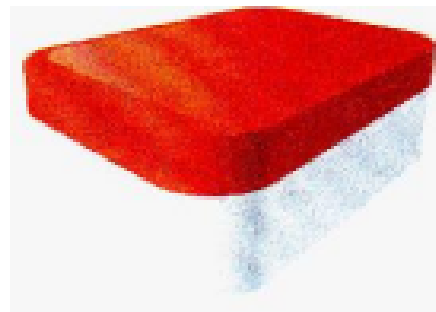
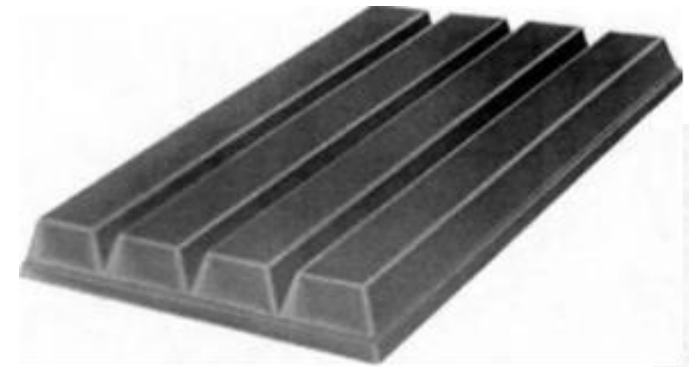
Vad krävs?

- Ursprunglig särskiljningsförmåga
- Särskiljningsförmåga förvärvad genom användning
- Inte endast bestå av
  - en form eller annan egenskap som följer av varans art,
  - en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat,
  - en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde.

# Ursprunglig särskiljningsförmåga

Samma krav som för t.ex. ett ordvarumärke

- Omsättningskretsen uppfattar utstyrseln som ett varumärke.
- Avviker i betydande mån från vad som är sedvanligt i branschen, avviker från normen.



# Ursprunglig särskiljningsförmåga

Underlättar registrering av utstyrsel:

- Inget samband med varan eller tjänsten som söks
- Ytterligare moment i utstyrseln som är särskiliande i sig. t.ex. ordmärke eller etikett



# Särskiljningsförmåga genom användning

- Ett EU-varumärke ska ha en enhetlig karaktär och ska ha samma rättsverkan i hela unionen. Märket får bl.a. inte registreras, upphävas eller ogiltigförklaras om det inte gäller för hela unionen.
- Visa att märket erhållit särskiljningsförmåga genom användning i den del av unionen där märket saknar ursprunglig särskiljningsförmåga.
- Visa att märket uppfattas som ett kännetecken i hela unionen.
  - Varje land för sig?
  - Några länder? T.ex. de stora länderna DE, UK och FR?
  - Viss region? T.ex. de nordiska länderna?

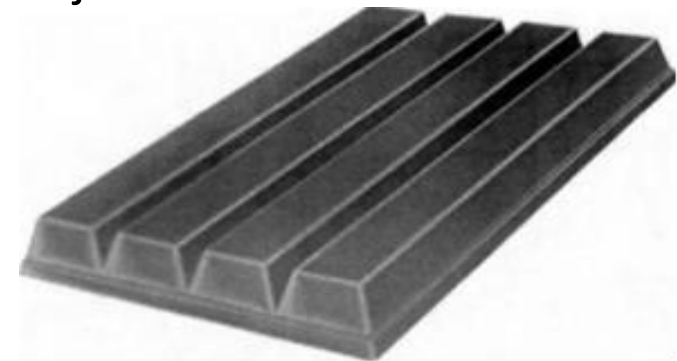
# Särskiljningsförmåga genom användning

- EU-domstolen i mål C-98/11 Chocofabrikanten Lindt & Sprüngli Agdet, det s.k. Lindt-fallet:

”Det skulle emellertid vara orimligt att kräva att bevis för ett sådant förvärv ska läggas fram för varje enskild medlemsstat.” (Förvärv av särskiljningsförmåga)



- I KitKat-målet har Nestlé visat att utstyrseln förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i flera av EUs medlemsstater.
- Tribunalen och EU-domstolen gjorde dock bedömningen att det inte räcker.



# Särskiljningsförmåga genom användning

- Räcker inte att ett EU-varumärke har särskiljningsförmåga i en betydande del av unionen om det saknar särskiljningsförmåga i en annan del av unionen, även om denna del endast utgörs av en enda medlemsstat.
- Skulle kunna leda till att ett märke registreras som EU-varumärke och därmed får skydd i en medlemsstat i vilken märket inte har särskiljningsförmåga och därför kan åberopas inför domstolarna i den medlemsstaten.
- Inte nödvändigt att lägga fram bevis för varje enskilt land.
- De bevis som läggs fram ska dock visa att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga i samtliga EU-medlemsstater.

# Höga krav på utstyrselar som EU-varumärken

Överväga:

- Söka nationellt
- Lägga till särskiljande moment

Ansökt om en utstyrsel och visat att den har förvärvat särskiljningsförmåga –  
inte säker ändå.

En risk att märket upphävs med hänvisning till tekniskt resultat eller  
betydande värd.



Tack!  
Anne Gustavsson